特許出願による技術流出を防止するための先使用権制度の考察

平成 19 年２月
政策研究大学院大学政策研究科知財プログラム
MJI06055 増田つばさ

＜要旨＞

本論文は、日本企業の特許出願の多くが防衛出願であるため、出願公開制度を通じて海外に意図せざる技術流出をもたらしているという問題意識に立ち、かつ、防衛出願が多い背景に現行法の先使用権制度の機能不全がある可能性を踏まえ、この技術流出を防止するための方策を検討したものである。

具体的には、現行法制の下で企業が特許又は営業秘密のいずれかを選択する行動に関して、開発企業は、技術が同じであっても先使用権のための訴訟費用が高いほど特許を選択することをモデルを用いて示した。さらに、関係者へのインタビューも踏まえ、先使用権制度が十分に機能していない原因について、先使用権の主張に係る立証コストが大きな要因になっていることを分析した。

これらの分析結果を踏まえ、先使用権の立証コストを低減する方策として、①現行特許法第 79 条で課せられている事業の実施又は準備の要件の撤廃、②発明思想が記されている書面を特許庁に提出し原則として 20 年間保管されるフランスのソローの封筒に類似した制度の創設、を提言し、併せて、③先使用権の譲渡について現行特許法第 94 条で認められている実施の事業とともにする移転を制限し、特許権者による先使用権者の実施の事業の先買制度を設ける、とする提言を行った。

目　　次

1. 問題の所在 3
1.1. 特許出願による技術流出 3
1.2. 大量出願の背景 4
1.3. 防衛出願と先使用権制度 5

2. 企業による特許・営業秘密の選択条件 6
2.1. 分析対象 6
2.2. モデル設定 6
2.3. モデル分析 8
2.4. 開発企業と後発企業による特許・営業秘密の選択条件 9

3. 技術流出を防止するための先使用権制度 10
3.1. 対応すべき問題　－先使用権立証コストの低減－ 10
3.2. 立証すべき要件の削減 11
3.2.1. 「事業の実施又は準備」の必要性 12
3.2.2. 政策提言：「事業の実施又は準備」の撤廃 14
3.3. 準備すべき証拠の簡略化 14
3.3.1. ソローの封筒制度 15
3.3.2. 政策提言：新たな証拠保管システムの導入 16
3.4. 先使用権の譲渡制限 18
3.4.1. 適正な「特許権者と先使用権者とのバランス」 18
3.4.2. 政策提言：特許権者による実施の事業の先買制度 19

4. まとめ 21

参考文献 22

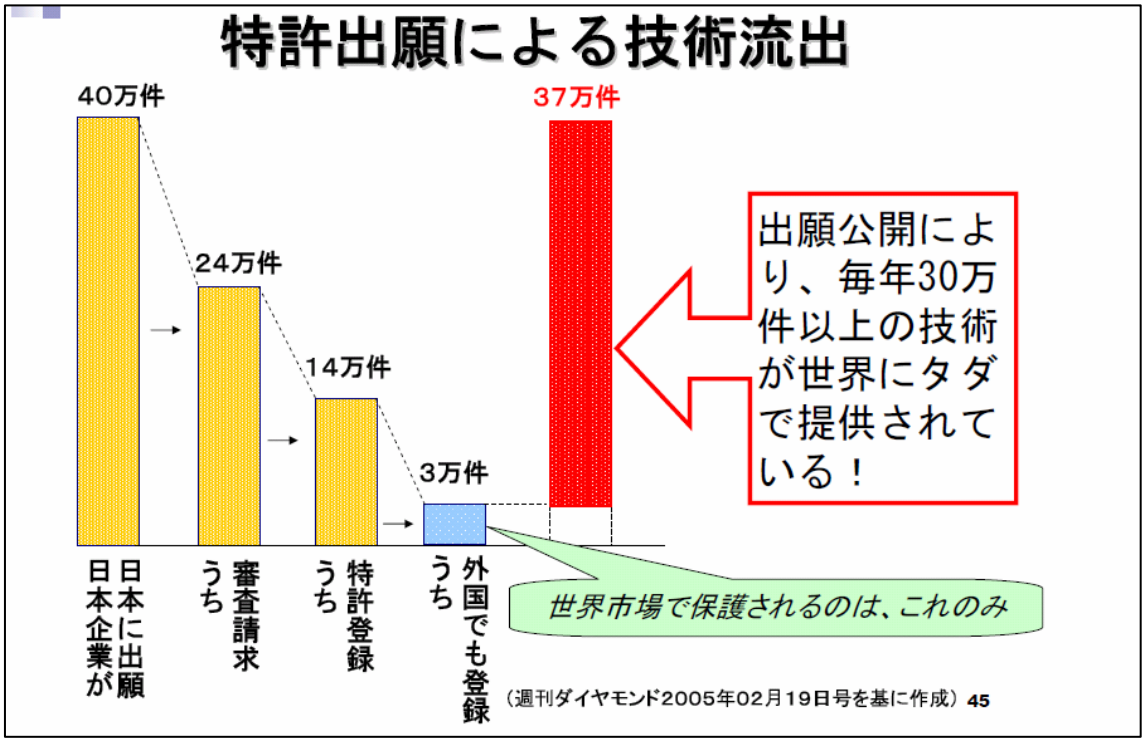
1. 問題の所在

1.1. 特許出願による技術流出

現在日本企業は、他国、とりわけ韓国、台湾、中国企業の急激な技術水準の向上を受け、厳しい競争にさらされていると言われている。これらのアジア企業の技術力向上の一因として、日本企業が特許出願し公開された技術が流出していることが挙げられている。内閣官房知的財産戦略本部が作成した「知的財産推進計画 2005」でも、「[1]他社が出願・権利化することへの恐怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど、企業による防衛的な出願が大量に存在する。これは審査の遅延につながるだけでなく、出願公開制度により国内はもとより海外にも意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしている。」との懸念が示されている。

これに対して、特許権を付与されれば排他的独占権が与えられるのであるから、技術流出は起こらないとの反論も考えられる。しかし、特許出願される技術のうち、日本でも外国でも特許される技術は約 37 万件中約 3 万件であり、その他 30 万件以上の技術は独占権が与えられず世界に公開される。このことは、日本で特許出願した技術のほとんどが、世界に無償で提供されている状況を示しているといえる。

【図 1 】



[1]内閣官房知的財産戦略本部作成「知的財産推進計画 2005」 p.39

2006 年 4 月 12 日東京テクノフォーラム 21「日本の知財戦略－知の大競争時代をいかに勝ち抜くか－」内閣官房知的財産戦略推進事務局長（当時）荒井寿光氏資料より引用

また、特許出願により公開される技術情報は公共財であることから追加的に情報を利用する場合の限界費用はゼロであるため、世界全体で考えれば出願公開により総余剰が増加するのでむしろ望ましいという考え方もあり得る。しかし、それでは日本企業は投じた技術開発のための固定費用を回収することができないため、日本企業は費用だけを負担することになり、日本企業の発明のインセンティブは減少してしまうと考える。いわば日本の負担において他国を発展させていることになり、日本国家としての観点からはやはり望ましくない状況が生じているといえる。

特許法は、発明者に対して独占的な権利を保証することで発明の中身を公開させ、産業の発達に寄与することを目的としている。しかし、日本の現状においては、出願公開制度は、公開された技術を改良し新たな発明を行うことによって日本に経済発展をもたらす制度というよりは、近隣諸国の経済発展を促す結果日本の優位性を失わせてしまう制度となっているおそれがある。これは、特許法のそもそもの目的である「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」（特許法第 1 条）に反する結果を生み出しているのはないだろうか。本論文では、この問題意識を前提として、解決策について検討することとする。

1.2. 大量出願の背景

日本の特許出願が多いのはなぜなのだろうか。その理由として、①[2]出願に当たって対象技術を本当に特許権として保有したいのか十分な検討を行わないこと、②他者に特許権を取得された結果自己が使用できなくなることを恐れて、本来は営業秘密としたい技術まで防衛的に出願してしまうこと、が考えられる。

①の対策として、審査請求制度（特許法第 48 条の 3）の廃止が考えられる。審査請求制度とは、実体審査は特許出願されたものすべてについて行うわけではなく、出願から 3 年以内に審査請求されたものについてのみ行うという制度である。高林［2005］[3]によると、この制度は、「特許出願から 3 年の間には、出願発明が真に時間と労力をかけて登録をめざすべきものなのか否かが判断できるだろうとの発想に基づいた制度である」とされている。しかし、この制度が技術流出をもたらすと考えられている原因は、当該技術について本当に特許権が必要なのかという精査が出願後にできる点にあり、これがとり

[2]平成 19 年 1 月 23 日政策研究大学院大学知財法務講義での前内閣官房知的財産戦略推進事務局長荒井寿光氏発言

[3]高林龍著「標準特許法第 2 版」p.199

あえず出願だけ行うことを助長し大量出願につながっているとも言われている。そのため、特許出願による技術流出を防止するために審査請求制度を廃止すべきとの意見があり、検討を要する問題ではある。しかし、本論文では、②に焦点を当てて検討することを目的としているので、審査請求制度の廃止については扱わないこととする。

1.3. 防衛出願と先使用権制度

なぜ、日本の企業は、本来は営業秘密としたい技術でさえ特許出願を行うのか。その理由は、先願主義にある。日本の特許法は、同一発明については、先に発明をした者ではなく、先に出願した者に特許権を付与する先願主義（特許法第 39 条第 1 項）を採用している。そのため、自分が先に開発した技術であっても、他者が同一技術を独自に開発し特許権を取得した場合は、先願主義を貫けばもはや使用できなくなってしまうので、自己の実施権を確保するために出願せざるをえないのである。実際に、企業で知的財産権に関する職務を行っている方や特許事務所を経営している方にインタビューを行ったが、本来は営業秘密として保有したい技術も、他者に特許を取得された結果自分が使えなくなるのを恐れて、防衛的に出願してしまうとのことであった。

また、先願主義を貫けば、他者に特許権を取得されまいと一刻も早い出願日を得ようとするため、対象技術が本当に特許要件を充たすのかという精査を十分することができないままに出願してしまうことにもなる。すると、必然的に特許査定率が低くなってしまう。日米欧特許査定率の比較[4]をすると、米国は 71.2%（2001 年）、欧州は 75.6%（2001 年）に対して、日本は 49.9%（2003 年）であり、国際的に見ても日本の特許査定率は低くなっている。このように防衛出願は、公開だけされる技術を増加させ、他国への技術流出をますます進ませてしまうのである。

それでは、現行特許法の下では、自己が開発した技術と同じ技術について他者に後から特許権を取得された場合は、自己が開発した技術を実施する権利をもはや確保することはできないのか。この点、現行法では、技術的情報を営業秘密として秘匿することを選択した場合に、発明の実施である事業又はその準備をしていれば、その後、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる先使用権制度（特許法第 79 条）が設けられている。先使用権制度は、我が国が採用している先願主義の例外である。

先使用権制度が存在していれば、他者が特許権を取得したとしても無償の通常実施権が得られるので営業秘密の選択をしやすいとも思われる。とすると、なぜ日本企業は防衛出願を行うのか。考えられる理由として、先使用権制度は防衛出願を防止する役割は果たしているものの、現行法制の下では十分に機能していないことが挙げられる。「知的

[4]平成 16 年 10 月特許庁作成「産業財産権を巡る現状と課題～我が国の知的財産政策と特許庁の取組み～」p.13

財産推進計画 2006」でも、「[5]特許出願による技術流出を防止するための環境を整備する」という項目で、「先使用権制度が有効に活用されることにより、企業が本来秘匿すべきノウハウまで防衛的に特許出願する必要がなくなるよう、先使用権の認められる要件・範囲を明確化するとともに…特許制度の下、先使用権が有効に活用されるよう努める」と記載されており、上記の理由が示唆されている。

そこで、防衛出願の減少を目的とした先使用権制度の活用を検討する前提として、現行法制の下で企業は特許又は営業秘密の選択をどのような条件で行っているのか、特許出願による技術流出と先使用権に着目したモデルを用いて分析する。

2. 企業による特許・営業秘密の選択条件

2.1. 分析対象

企業が防衛出願を行う理由は、第 1 章で述べたとおり同一発明を行った他の企業が特許を取得することを恐れているからである。とすれば、企業が防衛的に特許を出願するか又は営業秘密を選択するかは、同一発明を行った他者が特許を取得するか否かに影響される。また、特許出願による技術流出は他企業の開発費用を下げる効果をもたらしていると考えられるため、この点にも留意しなければならない。

そこで、本章のモデルでは、開発企業と後発企業の二者が存在する場合で、後発企業が開発企業の技術と利用関係にある発明[6]（以下「利用発明」という。）を行う場合に、開発企業が特許又は業秘密を選択した場合に生じる後発企業の開発費用の差に着目して、企業はそれぞれどのような条件で特許又は営業秘密を選択しているのかを分析する。

2.2. モデル設定

技術を開発した企業（開発企業、以下「I」という）と、利用発明を行おうとする企業（後発企業、以下「F」という）の意思決定点を以下のようにおく。

①I の特許又は営業秘密の選択
②F の利用発明の選択
③F の利用発明成功の確率
④F の特許又は営業秘密の選択

---

[5]内閣官房知的財産戦略本部作成「知的財産推進計画 2006」重点編 p.14、本編 p.46、47

[6]利用関係とは、たとえば、先発明が A、B、C 部材からなる装置である場合に、後発明が A、B、C 部材からなる装置に D 部材を付加して構成される別装置である場合をいう（高林[2005]参照）。

仮定は以下のようにおく。

仮定１：技術を発明したＩとＦの二者のみが存在するとする。

仮定２：Ｉは既に開発費用を投入しているので、開発費用は埋没費用となりＩの特許権取得又は営業秘密の選択の判断には影響を与えないものとする。

仮定３：Ｉが開発した技術は、特許要件を充たしているものとする。

仮定４：特許出願した場合は、必ず特許査定されるものとする。特許は侵害から完全に保護されるが、独占期間は 20 年（特許法第 67 条第１項）とする。

一方、営業秘密の独占期間は無期限とする。

δを割引率とすると、上記から、

特許の利益は $Vp= V(1+\delta+\cdots+\delta^{19})=V(1-\delta^{20})/(1-\delta)$

営業秘密の利益は $Vs= V(1+\delta+\cdots)=V/(1-\delta)$

となり、Vs＞Vp が常に成立しているものとする。

仮定５：Ｉが特許を選択した場合、特許公報から技術が知られてしまうので、Ｆは開発費用をかけることなく利用発明を行うことができ特許を取得するものとする。そしてＩとクロスライセンスを行う結果（特許法第 72 条参照[7]）、ＩとＦは複占の利益Vp^d を得ることとする。

仮定６：Ｉは特許又は営業秘密の選択において、Ｆが Ｉの技術を分析して利用発明を行う可能性だけを考慮することとし、不正競争防止法上問題となる意図的な秘密漏洩により開発する可能性は考慮しないこととする。

仮定７：Ｆは、Ｉが営業秘密に基づいて作成した製品に対して開発費用 Cr をかけて分析して利用発明を試みる場合、αの確率で成功するものとする。

仮定８：Ｆが特許を選択した場合、Ｉは訴訟費用Clをかけ先使用権を認めさせるものとする。そのとき、Ｉは従来技術しか実施できないのでVp^p の利益を得る一方、Ｆは利用発明も実施できるのでVp^r の利益を得ることができるとする。この場合、Ｆは市場においてＩより優位な立場に立つことができるので、Vp^p ＜Vp^d ＜Vp^r とする。

仮定９：Ｆが営業秘密を選択した場合、ＩはＦの利用発明の基礎となった技術の発明者であり当該技術に精通しているため、Ｆの技術を開発費用をかけることなく分析して開発することができるものとする。その結果、ＩとＦは複占の利益Vs^d （Vs＞VpよりVs^d ＞Vp^d ）を得ることとする。

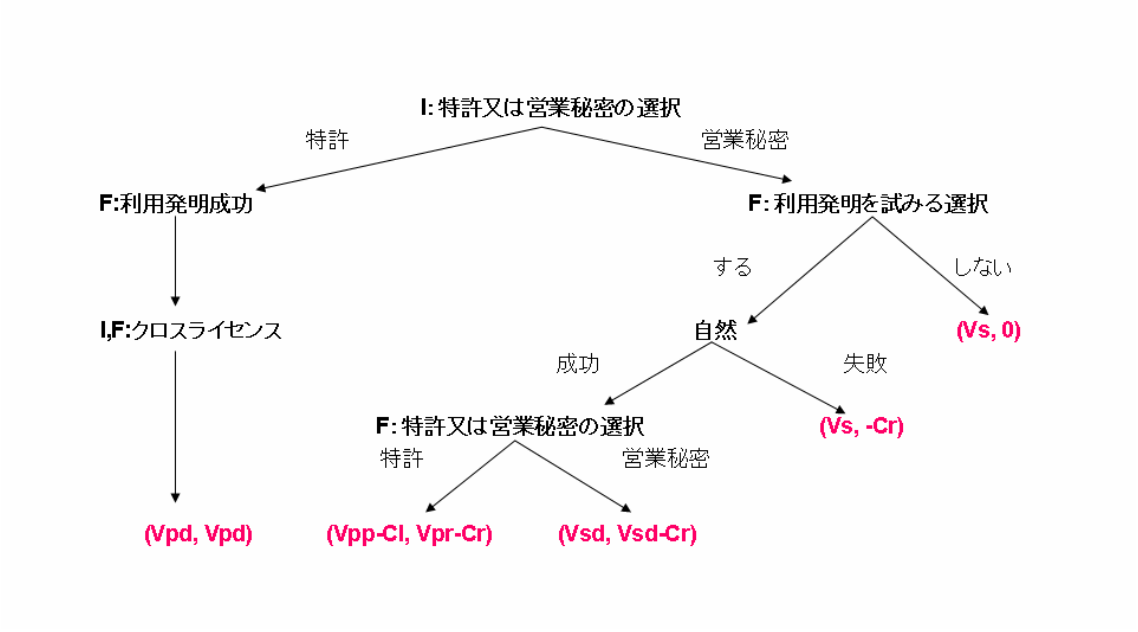
仮定 10：利用発明がされた場合の複占の利益Vs^d は、利用発明がされない場合の独占の利益Vsより小さいものとする。

[7]特許法 72 条では、特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明等を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない旨定められている。

2.3. モデル分析

2. 2. の仮定を基にしたゲームの木は図２のようになる。

【図２】



④F の特許又は営業秘密の選択

Fは、$Vs^d - Cr > Vp^r - Cr$、すなわち$Vs^d > Vp^r$ のときに営業秘密を選択する。

そのため、F は$Vs^d < Vp^r$ のときに特許を選択する。

③F の利用発明成功の確率

自然

②F の利用発明の選択

ⅰ）$Vs^d > Vp^r$ のとき（Fが営業秘密を選択）

F は、

$\alpha(Vs^d - Cr)+(1-\alpha)(-Cr)>0$、すなわち$\alpha Vs^d > Cr$のときに利用発明を試みる。

ⅱ）$Vs^d < Vp^r$ のとき（Fが特許を選択）

F は、

$\alpha(Vp^r - Cr)+(1-\alpha)(-Cr)>0$、すなわち$\alpha Vp^r > Cr$のときに利用発明を試みる。

ⅲ）よって、Fが利用発明を試みないのは、$\alpha Vs^d < Cr$または$\alpha Vp^r < Cr$のときである。

①I の特許又は営業秘密の選択

ⅰ）$Vs^d > Vp^r$ かつ $\alpha Vs^d > Cr$のとき（Fが利用発明を行い営業秘密を選択）

I は、

$\alpha Vs^d + (1-\alpha)Vs > Vp^d$ 、すなわち$Vs - Vp^d - \alpha(Vs - Vs^d) > 0$ のときに営業秘密を選択する。

ⅱ）$Vs^d < Vp^r$ かつ $\alpha Vp^r > Cr$のとき（Fが利用発明を行い特許を選択）

I は

$\alpha(Vp^p - Cl) + (1-\alpha)Vs > Vp^d$ 、すなわち$Vs - Vp^d - \alpha(Vs - Vp^p) > \alpha Cl$のときに営業秘密を選択する。

ⅲ） $\alpha Vs^d < Cr$または$\alpha Vp^r < Cr$のとき（Fが利用発明を行わない選択）

I は$Vs > Vp^d$ のときに営業秘密を選択する。

これは常に成立するので、I は常に営業秘密を選択する。

2.4. 開発企業と後発企業による特許・営業秘密の選択条件

2. 3. のモデルより５つの命題が導かれる。

命題１：F の特許又は営業秘密の選択は、自分の開発した利用発明の技術が市場で力を持っていれば特許を選択し、力が弱ければ営業秘密を選択する。

理由：Fは、Vp^r がVs^d より大きいときに特許を選択し、小さいときに営業秘密を選択するため。

命題２：F は利用発明の選択に際して、成功する確率が高いか利用発明の開発費用が低ければ、利用発明を行う。

理由：Fは営業秘密を選択する場合は$\alpha Vs^d > Cr$、特許を選択する場合は$\alpha Vp^r > Cr$のときに利用発明を試みるため。

命題３：F が利用発明を行う場合、特許よりも営業秘密を選択する場合の方が、I は営業秘密を選択する。

理由：Fが利用発明を行う場合でIが営業秘密を選択する条件は、Fが営業秘密を選択する場合は$Vs - Vp^d - \alpha(Vs - Vs^d) > 0$ であり、Fが特許を選択する場合は$Vs - Vp^d - \alpha(Vs$-

Vp^p ）＞αClである。そこから両者を比較すると、仮定からVs^d ＞Vp^p -Clが成立することから、Fが営業秘密を選択する場合の方が、Iは営業秘密を選択するケースが多いため。

命題４：Ｉの訴訟費用が一定ならば、Ｆの利用発明が成功する確率が高いほどＩは特許を選択する。

理由：Fが利用発明を行い特許を選択する場合、Iは$Vs- Vp^d$ -α（$Vs- Vp^p$ ）＞αClのときに営業秘密を選択するが、αを上昇させていくと上式は成立しなくなるため。

命題５：Ｆの利用発明が成功する確率が一定ならば、Ｉの訴訟費用が高いほどＩは特許を選択する。

理由：Fが利用発明を行い特許を選択する場合、Iは$Vs- Vp^d$ -α（$Vs- Vp^p$ ）＞αClのときに営業秘密を選択するが、Clを上昇させていくと上式は成立しなくなるため。

命題１～４から導かれた企業の特許又は営業秘密の選択の条件は、技術の性質に依存するため、現行法を前提とする限り、先使用権制度がどのようにあろうとも企業は選択を変えることはない。

しかし、命題５からは、開発企業は、技術が同じであっても先使用権のための訴訟費用が高いほど特許を選択すると導かれる。ここから、先使用権制度が十分に機能していない原因は、先使用権のための訴訟費用が高いことが大きな要因になっていると考えられる。そのため、第３章では、先使用権制度を改善し訴訟費用を低減させる方策について検討する。

3. 技術流出を防止するための先使用権制度

3.1. 対応すべき問題　－先使用権立証コストの低減－

第２章から、先使用権制度が十分に機能していないのは、先使用権のための訴訟費用が高いことが理由であることがわかった。

訴訟費用[8]とは、狭義では、裁判費用（当事者が訴え提起など各種の申立てに際して納付する、申立手数料と、それ以外の原因にもとづいて納付する費用）及び当事者費用（当事者や代理人が期日に出頭するための旅費等の費用、訴状その他の書面の書記料など当事者が訴訟の準備及び追行のために自らが支出する費用のうち、訴訟費用として法定さ

[8]伊藤眞「民事訴訟法第３版補訂版」p.546,547

れているもの）をいうが、本論文は先使用権の機能不全の原因を探っていくことを目的としているので、法律上の訴訟費用に限定せず、広義に捉え、社会的事実として当事者が訴訟追行のため行う支出を意味すると考えることとする。

それでは、訴訟費用のうちどのコストが高いのであろうか。実務に携わっている方に、先使用権制度があるにもかかわらず防衛出願を行う理由をインタビューしてみたところ、「先使用権は、日々の研究開発業務遂行の中で証拠を確保しなければならず煩雑であるうえ、立証のための証拠の量は膨大となる。そのため、立証は大変困難となり、訴訟で先使用権が認められる確率が低く当てにできない」との意見であった。この意見を先使用権のための訴訟費用の観点から考えると、先使用権のための立証コストが高いと言い換えることができる。

特許出願による技術流出を防止するには、先使用権立証コストを低減させ先使用権が認められる確率を上げる方策を取り、先使用権制度を十分に機能させる必要がある。その方策として、①立証すべき要件の削減、②準備すべき証拠の簡略化、の２点が考えられる。

さらに、①・②の方策により先使用権の立証を容易にすることは、特許権が弱まることとなり、特許制度の根幹に影響するとの反論があり得る。したがって、③先使用権の譲渡制限についても検討する。

3.2. 立証すべき要件の削減

第一の、立証すべき要件の削減については、まず現行法上先使用権の要件はどのようになっており、防衛出願の防止の観点からはどの要件について削減の検討を行うのか、確認する必要がある。

現行法上先使用権の要件はどのようになっているのか。先使用権についての条文は、以下のように規定されている。

第79条　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

この条文に基づくと、先使用権を主張する者が立証しなければならない要件は、

①（a）「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明」するか （b）「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得」して ② 他者による「特許出願の際現に」 ③ 「日本国内において」 ④（a）「その発明の実施である事業をしている」者か （b）「その事業の準備をしている」者は、 ⑤ 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」 ⑥ 「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」

（平成 18 年 6 月特許庁作成「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」（以下「ガイドライン」という）より引用）

となる。

このうち、防衛出願の防止の観点からは、

④（a）「その発明の実施である事業をしている」者か

（b）「その事業の準備をしている」者は、

（以下「事業の実施又は準備」という。）

と

⑤ 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」

（以下「発明の同一性」という。）

が問題となる。

発明の同一性の要件については、先使用権は特許権の対象となっている技術と同一であるものについて問題となるのであるから、外すことのできない要件である。一方、事業の実施又は準備の要件については、先使用権の性質上必ずしも要求されるものではないと思われる。

3.2.1. 「事業の実施又は準備」の必要性

事業の実施又は準備の要件は、なぜ設けられているのか。田村[2003][9]では、その理由について「特許権侵害に対する抗弁を付与する以上、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である特許権者の出願行為よりも先に、発明の実用化というもう１つの特許法の趣旨に沿う行動をとっていることを要求したのである」と述べられている。発明を実用化して社会に貢献しているのだから、通常実施権を付与してもよいとの考えであると思われる。

ところで、発明を行うには、投資が必要である。この点、特許権が直接的に権利者に

[9]田村善之「知的財産法第３版」p.249

実施を義務付ける権利ではない[10]ことから考えると、特許法が保護しているのは発明のための投資であり、実用化のための投資までは要求していないはずである。とするならば、先使用権で保護されるべき投資も、発明のための投資だけで十分であるとも思われる。それでは、なぜ先使用権の要件として、事業又は準備の要件まで課しているのか。実用化のための投資までしないと保護できない理由はあるのか。この点につき、先使用権制度の趣旨である国民経済説、公平説から検討してみる。

国民経済説

国民経済説とは、現に善意に実施している発明を廃止させることは、国民経済上不利を招くため、先使用権を認めるべきだとの考え[11]である。この考えを採ったとされる東京地判昭 30 年 2 月 25 日では「特許出願の際、現に、善意に、国内において、特許発明と同一の実施発明の実施事業を営み、又は事業設備を有するものに、いわゆる法定実施権を付与している所以のものは、もし最先願主義を貫き通すならば、特許出願の際、現に善意に、他人の出願にかかる特許発明と同一発明を利用して、製作、使用、販売、拡布等の実施事業を営み、又はその事業設備を有する者の既存の事業もしくは設備を無用廃絶に帰せしめ、ひいて、国家経済の見地からしても不利を招来する虞れがある…」と述べられている。

しかし、国民経済説を貫くと、事業のための設備などが壊れて使えなくなってしまった場合は、先使用権者が行った投資分は回収できたのであるから、もはや先使用権を認める必要はなくなってしまう。しかし、それでは先使用権が確定的なものではなくなってしまうので、開発企業は安定的な権利を得るために特許出願を行うことになるであろう。やはり、発明のための投資がなされていたら先使用権を認めなければ、先使用権制度により技術流出を防止することができない。

以上から、先使用権が認められるために事業の実施又は準備の要件を必要とする理由は、国民経済説からは説明できないものと考える。

公平説

公平説とは、先使用権制度は、先願主義の法制下で、特許権者と、その出願前にすでに同一発明を実施し、もしくはその実施の準備をなしていた者の利益の公平を図ることにあるとするもの[12]である。この考えを採ったとされる最高裁昭 61 年 10 月 3 日[13]では「…先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにある…」

[10]不実施の場合の裁定実施権（特許法第 83 条）による間接的な強制は存在する。
[11]中山信弘「注解特許法第三版上巻」p.844
[12]中山信弘「注解特許法第三版上巻」p.844
[13]いわゆるウォーキングビーム最高裁判決である。

と述べられている。公平説は、現在の通説判例がとる立場である。

この説は、事業の実施又は準備のための投資を行った者のそれまでの努力や投資を無に帰させてしまうことは不公平であるとの考えに基づいている。しかし、2003 年のデータ[14]によると、民間企業の研究開発費は全体で 11.6 兆円と多額の金額が投資されている[15]。この開発のための投資が大きい現状をかんがみると、先に開発した者に事業の実施又は準備まで要求することが公平だとは考えられない。そのため、公平説からも、先使用権が認められるために事業の実施又は準備の要件を必要とする理由を説明できないと考える。

3.2.2. 政策提言：「事業の実施又は準備」の撤廃

以上より、事業の実施又は準備の要件は、先使用権制度の趣旨から必要不可欠とは言えない。今日の日本の現状を考えると、特許法の原則どおり発明のための投資のみを行った者も保護する方策を採用するべきである。よって、先使用権の立証コスト低減のためこの要件は撤廃するべきであると考える。なお、一部の企業も、先使用権から事業の実施又は準備の要件を外すよう求めている事実がある[16]。

事業の実施又は準備の要件を撤廃すると発明だけで権利が発生するので、先使用権というよりもむしろ先発明権制度との呼称が適切となる。しかしここでは議論を容易にするため、特許出願より先に発明を行っていた者が発明を実施する権利を、従前どおり先使用権と呼ぶこととする。

3.3. 準備すべき証拠の簡略化

第二に、準備すべき証拠の簡略化についても、まず現行法上先使用権を立証するための証拠はどのようになっており、防衛出願の防止の観点からはどの証拠について簡略化の検討を行うのか、確認する必要がある。

先使用権を立証する証拠としてガイドラインに挙げられているのは、技術関連書類、事業関係書類、製品等の物自体や工場等の映像である[17]。

技術関連書類とは、ガイドラインにおいて、研究者が発明や考案の創造を目的として研究をする際に、その創作の過程と結果を記録する研究ノート、企業等の研究・開発部門において作成される研究・開発の成果に関する報告書である技術成果報告書、製品が備えるべき要件を記した仕様書、製品等に係る形状・構造・寸法を一定のきまりに従っ

---

[14]平成 16 年 10 月特許庁作成「産業財産権を巡る現状と課題～我が国の知的財産政策と特許庁の取組み～」p.12

[15]平成 18 年度の一般会計全体の予算規模の約 79 兆 6860 億円と比較しても決して少なくはない。

[16]特許庁作成「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」p.8

[17]特許庁作成「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」第二章[2]

て記した設計図が挙げられている。

事業関係書類とは、ガイドラインにおいて、企業等における事業化の意思決定を示し、事業の基本的な内容を表す事業計画書、最終試作を終え、生産準備段階から量産移行段階へ移る際の、トップマネジメントによる量産移行の決裁を示す事業開始決定書、外部企業との取引に関する見積書・請求書、納品の明細が記載された納品書・帳簿類、ある時期から実施事業を実際に継続的に行っていること及びその実施事業の内容を認定する作業日誌、その製品になどについて事業が行われている段階にあることを示すカタログ、パンフレット、商品取扱説明書が挙げられている。

このうち、事業関係書類については事業の実施又は準備の要件の証拠として用いられ、技術関連書類については発明の同一性の要件の証拠として用いられる。しかし、前述したとおり事業の実施又は準備の要件を撤廃すべきであると考えるため、ここでは発明の同一性の要件を立証するための証拠についてのみ検討する。

現行制度の下では、発明の同一性の要件を立証するための証拠は、技術関連書類である。しかし、技術関連書類は、そもそも先使用権のために記録されているわけではない。そのため、これらの書類を証拠として用いるのは、量が膨大となるわりに先使用権の権利確定のための証拠としては間接的にならざるを得ないことになる。これが、立証コストを高くしている原因であると考える。

この対策として、企業は、証拠力を上げるために、これらの書類に確定日付を付与する公証制度を用いることもあるが、先使用権立証コストの低減には抜本的な解決とはなっていない。そのため、先使用権の有無を明確化するには、現行制度に加えて先使用権のための直接的な証拠となるものを、制度として導入する必要があると考える。

3.3.1. ソローの封筒制度

ここで、フランス・ベルギーで採用されているソローの封筒（Enveloppes Soleau）制度が参考となると考える。

外国特許制度概説[18]では、「ソローの封筒とは、自己が他人の出願日よりも前に当該発明を創作したことを証明するために、その創作の日付を証明する目的で、当該発明に関する記述、図面などを封入し、密封して工業所有権局に送付しておくものである。ソローの封筒は、将来、その差出人が特許侵害訴訟を提起されたとき、当該特許権者の出願日前に既に当該発明を創作していた旨の証拠方法として裁判所に提出でき、先使用権という救済の道を開くものであると共に、発明はしたが、いまだ改良すべき余地が多いので公開したくない発明などに用いられるもので、簡便で経済的であるという利点がある。しかし、ソローの封筒は、当該差出人に独占的権利を付与するものではなく、一旦その内容を公開すると、もはや特許は受けられないという欠点がある」と説明されている。

[18]朝日奈宗太著「外国特許制度概説[第九版]～アメリカを除く諸外国篇～」p.209

ソローの封筒制度は、提出日を発明の日付として公証するため特許権者の出願日と比較が容易となるうえ、発明の範囲も明らかとなるため、先使用権の有無を明確化することができ、立証コストが低減できることが期待できる。そのため、ソローの封筒制度と類似の制度を日本でも導入するべきであると考える。

3.3.2. 政策提言：新たな証拠保管システムの導入

それでは、フランス・ベルギーで採用されているソローの封筒制度を参考に、日本ではどのような制度を導入すればよいのであろうか。フランスでのソローの封筒の具体的な利用方法は、フランス特許制度の解説[19]によると「この封筒は、23cm×14cmの封筒 2 枚が往復はがきのように組み合わされているものである。まず発明の内容または図面を、手書き、タイプまたは写真印刷によって、正副 2 通作成する。これを上記の封筒に一通ずつ入れるのであるが、その厚みが 3㎜を超えないこと、硬いものや金属製のものを入れないことが要求されている。次いで封印して、工業所有権局に書留郵便で送るか直接持参する。工業所有権局では受付番号を記録し、その番号を打抜き、さらに、その受付番号と日と時とを記入して 2 つに分け、受け取ってから 10 日以内に書留郵便で出願人に正本を送付し、副本は当局が保管する。これは 5 年間保管され、さらに期間満了前１ヶ月前に申請すると、さらに 5 年間保管される。期間満了後には、出願人に返却されるかまたは廃棄される。保管中に法律上の紛争が起こったときには所轄裁判所に書留郵便で送られ、立証のために使用される。この場合にあとで工業所有権局に保管されていた副本を再び回復することはできないとされている」と述べられている。

これを踏まえて、提出内容、公証する者及び保管期間について検討する。

提出内容

この制度は、先使用権の有無を明確化し立証コストが低減するために設けるものであるという趣旨にかんがみると、提出内容は、提出者の発明思想がわかるものでなければならない。そのため、提出内容は、発明思想が記されている書面が必要であり、またそれで十分であると考える。現在はタイムスタンプ[20]を押す技術が存在しているので、公証のために必ずしも紙を提出する必要はなく、デジタルデータでもかまわないと考える。

これに対して、現物の寄託の方が簡便であるから、立証コスト低減という観点からはこちらを採用するべきであるとも考えられる。しかし、この制度のニーズは、営業秘密としたい技術、主に製造方法に関する技術であると予想されることを考えると、現物の

[19]橋本良郎著「フランス特許制度の解説」p.42

[20]タイムスタンプの仕組みについては、特許庁作成「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」第二章[4]3(1)を参照。

寄託は不可能である。また、物の発明であったとしても、保管スペースを考えると困難である。2005 年 5 月 16 日FujiSankei Business i 知的財産サロン[21]によると、フランスでの 2003 年中のソロー封筒の登録件数は 31,571 件であり、仮に同じだけ日本で提出されるとすると、これらの保管コストは多大なものになり、現実的ではない。

また、保管コストが低く簡便な方法として写真・ビデオ撮影が考えられる。しかし、これらでは発明思想が必ずしも明らかにはならないため、発明の対象を明確にして立証コストを低減するという目的にはかなわない。そのため、前記の書面と併せて提出するのは問題ないが、写真・ビデオのみの提出は適切ではないと思われる。

公証する者

前記の書面に発明の日付を公証する者としては、①特許庁、②公証人が考えられる。この書面は、基本的には発明の日付を公証するだけであり必ずしも技術を理解することは要求されないことから、公証人でも問題ないとも考えられる。しかし、公証人は平成 13 年 7 月 1 日現在で 538 名[22]しかおらず、利用者のアクセスの困難が予想される。先使用権は特許権の法定通常実施権であることや、この制度を利用する者の慣れなどを考えると、現状では特許庁が望ましいと考える。

特許庁と公証人の並存も考えられるが、保管する者は統一されていたほうが訴訟の際の利用者の利便に資するので、特許庁のみとすべきであると考える。

保管期間

保管期間については、特許権者の攻撃に対抗するためには特許権の存続期間である出願から 20 年（特許法第 67 条第 1 項）は存続することが必要である。そこで、保管期間は原則として 20 年とするべきであると考える。そして、特許出願がいつなされるか提出者には知りえないことにかんがみると、保管期間の延長は認められなければならない。この場合の延長期間は、たとえば 10 年おきに保管料を支払い続ける限り無限に認められるとするべきである。

以上より、新たな証拠保管システムは、発明思想が記されている書面を特許庁に提出し原則として 20 年間保管される制度とするべきであると考える。

なお、このシステムは、先使用権の立証のための証拠力の高い証拠を創設することを目的としていることから、先使用権の立証のための唯一の証拠とするべきではなく、現

[21]http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200603020019o.nwc

[22]平成 13 年 7 月 17 日衆議院議員保坂展人君提出検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書より引用

行制度に追加するシステムとするべきである。

3.4. 先使用権の譲渡制限

これまでは、現行先使用権制度の立証コストの高さを問題視し、コスト低減のための新たな先使用権制度案を検討してきた。

これに対して、特許出願より先に発明を行っていた者が発明を実施する権利を容易に得られるとしてしまうと、特許権者の独占権を害し、特許権者と先使用権者のバランスを失するとの反論が考えられる。そこで、前記の第三の検討課題である先使用権の譲渡制限について考察する必要があるが、この点については、先使用権制度の在り方について検討した平成 17 年度産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会では、事務局から「こうした制度（著者注：先使用権制度から事業の実施又は準備の要件を外すこと）を採用することは、特許権の効力に大きな例外を設けることとなり、特許権者と先使用権者のバランスを大きく変える」旨の説明があり、委員全員が賛成し反対意見が出なかったため、法改正を行わずガイドラインを作成することとなった経緯[23]がある。

3.4.1. 適正な「特許権者と先使用権者とのバランス」

現行の先使用権制度は、特許権者と先使用権者とのバランスが保たれているのか。確かに、現行法制の下での先使用権は成立要件が厳しいため、特許権者の独占権は保護されバランスが保たれているとも考えられる。しかし、いったん先使用権が成立した後は、特許権者の独占権を骨抜きにすることができるほどの非常に強い権利となってしまう。なぜなら、現行制度上の先使用権者は、特許権者の意思に反して、多数の他者に実質的にライセンスを行うことが可能であるからである。

その方法とは、次のとおりである。特許法第 94 条は、「通常実施権は、…（略）…実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定されており、先使用権の移転は原則として認められていない。しかし、例外的に、①実施の事業とともにする場合、②特許権者等の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合には移転を認めている。このうち、①実施の事業とともにする場合が、特許権者の独占権を脅かすこととなる。先使用権者は、同種の事業の範囲であれば規模の拡大が認められる[24]ため、多数の工場で先使用権の対象となる発

---

[23]平成 17 年 11 月 28 日産業構造審議会知的財産政策部会第 20 回特許制度小委員会
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_giji020.htm （議事要旨）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_shiryou020.htm （配付資料）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/patent_system_020.htm （議事録）

[24]中山信弘「工業所有権法(上)特許法第二版増補版」p.470

明を実施できる。そこで、先使用権者が事業を拡大したうえで当該発明を実施したい他者に各々の事業を通常実施権とともに譲渡すれば[25]、特許権者のライセンス料の回収の機会も与えられないまま当該発明を実施できる者がいくらでも存在することとなる。そのため、特許権者の独占権は意味のないものとなり得るのである。

なぜ、実施の事業とともにする場合は先使用権の移転を認めているのか。この趣旨は国民経済上の観点にあるとされている。中山[2000][26]では「もしこれを認めないと、事業が移転されても通常実施権が移転されず、その設備を除却しなければならない事態もありうるので、国民経済上の観点から、この場合、特に通常実施権の移転を認めたものである」とされている。しかし、国民経済を理由に特許権者の独占権を制限するのであれば、特許権の侵害事実を作ってしまえば保護されることになり、「侵害する方が得」という状況を招いてしまう。また、特許法 100 条では特許権者は侵害の行為に供した設備の除却を請求することができると規定されており、国民経済よりも特許権者の独占権を優先させていることとの整合性も取れない。

そもそも、先使用権は、関係者へのインタビューでの意見でも述べられていた[27]ように、特許権者より先に発明した者の実施権確保を目的として使用されるのであるから、先使用権者限りで実施できればその役割は果たしているはずである。先使用権の移転が原則として認められていない理由について、中山[2000][28]では、「通常実施権（著者注：この場合先使用権）について自由な譲渡を認めないのは、誰が通常実施権者であるかという点に関し、特許権者または専用実施権者は重大な利害関係を有しているからである。すなわち、特許権者や専用実施権者は、実施料を徴収する必要があるので、通常実施権者の資力や技術力に関心がある。また、通常実施権者が特許権者や専用実施権者の競争者となることもありうるし、その反対に、通常実施権の許諾を通じて両者が緊密な関係になることもあり、いずれの場合においても、特許権者や専用実施権者は、通常実施権者の資力、技術力、信用等に重大な利害関係を有しており、従って自由な移転は認められていない」とされている。とするならば、実施の事業とともにする場合の移転を通じた、先使用権者による実質的に無償のライセンス行為は、特許権者の重大な利益を害していることとなり、前述の審議会のいう特許権者と先使用権者とのバランスを失していると考える。

3.4.2. 政策提言：特許権者による実施の事業の先買制度

特許権者と先使用権者とのバランスを適正にするためには、先使用権者による実質的なライセンス行為を防止するために、実施の事業とともにする場合の先使用権の移転を

[25]中山信弘「工業所有権法(上)特許法第二版増補版」p.454 参照
[26]中山信弘「注解特許法第三版上巻」p.906
[27]本論文 1.3.参照
[28]中山信弘「注解特許法第三版上巻」p.906

全く認めないとするべきであるとも考えられる。しかし、実施の事業とともにする場合の移転を全く認めないとすると、先使用権の実施が困難となる。なぜなら、先使用権者の債権者は工場などの事業を担保にして投資を行うと考えられるが、事業をまったく移転することができないとすると、先使用権者は倒産の危機にあるときにも事業を売却することができなくなるので、債権者は投資を回収できなくなる。すると、先使用権者の事業への投資自体が控えられる結果、先使用権者は権利は保有するが事業ができないという状況に陥ってしまうことが考えられる。これでは、技術を発明した者は、安心して事業が実施できる特許を選択することになり、防衛出願の防止を図ることができなくなる。

先使用権の実施の事業とともにする場合の移転が問題となるのは、特許権者の知らないところで先使用権がライバル企業などの他者に移転されてしまい、特許権者の技術の独占への期待が害されるところにある。とするならば、特許権者による技術の独占が維持できるよう、先使用権者が事業を移転したい場合は特許権者にまず買い取りを請求するという先買制度を設けるべきであると考える。そして、特許権者が事業を買い取らない場合には、先使用権者は第三者に売却できるが、第三者は特許権者にライセンス料を支払わなければならないこととするべきである。これに対して、ライセンス料の支払いを義務付けることは、先使用権者から実施の事業とともに先使用権を譲り受けた第三者との公平を害するとも考えられる。しかし、先使用権者から事業を譲り受けたという理由だけで発明も行っていないのに特許技術を無償で実施できるのは発明へのただ乗りであり、特許権者からライセンスを受けた場合であれば支払わなければならないものであるので、問題は生じないと考える。

特許権者の買い取り価格や先使用権者から事業を譲り受けた者のライセンス料の交渉は、技術の価値については当事者が最も知識を有しているので、原則として当事者間に委ねるのが効率的であると考える。しかし、先使用権者の債権者を害する目的で当事者が結託して明らかに不当な価格で交渉を成立させることなども考えられるので、交渉が成立しない場合や不当と思われる交渉がなされた場合は、利害関係者は裁定を請求することができるものとするのが適切である。

先買制度を導入する利点は次のとおりである。先使用権者の債権者にとっては、先使用権者の事業が失敗した場合でも事業を譲渡することができるので、事業化への投資を安心して行うことができる。先使用権者にとっては、債権者が安心して投資できる結果、先使用権に基づく事業化が容易となる。特許権者にとっては、先使用権を先買する機会が与えられ、また、先買しなかった場合でもライセンス料を受けることができるので特許技術の独占が維持できるようになる。さらに、社会的には、先使用権の移転に際して今までできなかった先使用権者と特許権者の交渉が可能となるため、先使用権の対象となる技術について、特許権者や第三者も合わせて最も価値を見いだしている者が実施する権利を譲り受けることができるので、従来の実施の事業とともにする移転よりも効率

的な資源配分が達成され得ると考える。

このような特許権者による先使用権の対象となる実施の事業の先買制度は、現行制度のような成立要件は厳しいが成立後の権利が強大な先使用権よりも、前述の審議会のいう「特許権者と先使用権者とのバランス」を適正にすると同時に、近年の課題である防衛出願防止に資する制度であると考える。

4. まとめ

本論文では、先使用権制度の機能不全が特許出願による技術流出をもたらしているという問題意識の下、現行法制下で企業が特許又は営業秘密のいずれかを選択する行動を分析した結果、開発企業は、技術が同じであっても先使用権のための訴訟費用が高いほど特許を選択することから、先使用権制度が十分に機能していない原因は、先使用権のための訴訟費用が高いことが大きな要因になっていると考えられるという成果を得た。これを基に、先使用権の立証コストを低減する方策として、①現行特許法第 79 条で課せられている事業の実施又は準備の要件の撤廃、②発明思想が記されている書面を特許庁に提出し原則として 20 年間保管されるフランスのソローの封筒に類似した制度の創設、を提言し、併せて、③先使用権の譲渡について、現行特許法第 94 条で認められている実施の事業とともにする移転を制限し、特許権者による先使用権者の実施の事業の先買制度の創設の提言を行った。

ただし、本論文は特許出願が技術流出をもたらすとの前提で論じてきたものであるが、日本企業と各国企業の動向が相互に与える影響は複雑であり、また今後ますます発展するであろうグローバル化によりそれらも変化が予想されるので、将来にわたって検討していく必要があろう。

以上

参考文献

朝日奈宗太(2002)『外国特許制度概説[第九版]～アメリカを除く諸外国篇～』東洋法規出版
伊藤眞(2005)『民事訴訟法第 3 版補訂版』有斐閣
高林龍(2005)『標準特許法[第 2 版]』有斐閣
田村善之(2003)『知的財産法第 3 版』有斐閣
特許庁(2004)『産業財産権を巡る現状と課題～我が国の知的財産政策と特許庁の取組み～』
特許庁(2006)『先使用権に関連した裁判例集』
特許庁(2006)『先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－』
東京テクノフォーラム 21(2006 年 4 月 12 日)『日本の知財戦略－知の大競争時代をいかに勝ち抜くか－』荒井寿光氏資料
内閣官房知的財産戦略本部(2005)『知的財産推進計画 2005』
内閣官房知的財産戦略本部(2006)『知的財産推進計画 2006』
中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕(2000)『新民事訴訟法講義[補訂版]』有斐閣
中山信弘(2000)『注解特許法[第三版]上巻』青林書院
中山信弘(2000)『工業所有権法(上)特許法第二版増補版』弘文堂
橋本良郎(1983)『フランス特許制度の解説』発明協会
FujiSankei Business i 知的財産サロン(2005 年 5 月 16 日)『知財の新制度　「先発明自己実施権」とは何か』http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200603020019o.nwc

Vincenzo Denicolo and Luigi Alberto Franzoni(2004)"PATENTS, SECRETS, AND THE FIRST-INVENTOR DEFENSE" *Journal of Economics & Management Strategy*